


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр неразрушающего контроля «УРАН», Свердловская область, г. Екатеринбург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021774971 (далее – решение Роспатента, при этом установлено следующее.




Комбинированное обозначение «  » по заявке № 2021774971, поступившей 15.11.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, перечисленных в заявке.

Решением Роспатента от 10.10.2022 отказано в регистрации указанного обозначения в качестве товарного знака по основаниям, приведенным в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, согласно которому установлено, что:

- включенные в состав заявленного обозначения элементы «НТК НЦ» являются неохраняемыми элементами обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- заявленное обозначение для всех товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ, указанных в заявке № 2021774971, не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:




- с товарным знаком «» по свидетельству № 781955 с приоритетом от 13.11.2019, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «НПО Уран», Москва, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

- с товарным знаком «**УРАН**» по свидетельству № 607285 с приоритетом от 04.08.2015, зарегистрированным на имя Закрытого акционерного общества «Восток-Сервис-Спецкомплект», Московская область, Ногинский р-н, г. Ногинск, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

- с товарными знаками «**URAN**», «**УРАН**» по свидетельствам № 610090 с приоритетом от 06.07.2015, № 610089 с приоритетом от 06.07.2015, зарегистрированными на имя Открытого акционерного общества «766 Управление производственно-технологической комплектации», Московская область, Красногорский р-н, п.г.т. Нахабино, в отношении однородных товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ;

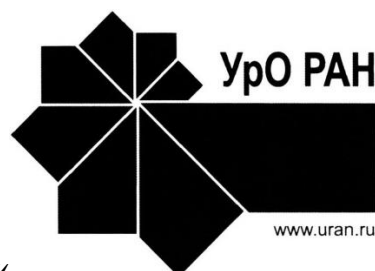



- с товарным знаком «» по свидетельству № 199608 с приоритетом от 18.11.1999 (срок действия исключительного права продлен до 18.11.2029), зарегистрированным на имя Акционерного общества «Петрохим», Санкт-Петербург, в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ;



- с товарным знаком « **УРАН** » по свидетельству № 207764 с приоритетом от 17.08.1998 (срок действия исключительного права продлен до 17.08.2028), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Уран», Самарская область, Волжский р-н, с. Подъем-Михайловка, в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ;

- с товарными знаками « **URAN** », « **УРАН** » по свидетельствам № 168475 с приоритетом от 22.04.1996 (срок действия исключительного права продлен до 22.04.2026), № 163638 с приоритетом от 16.04.1996 (срок действия исключительного права продлен до 16.04.2026), зарегистрированными на имя Открытого акционерного общества «Концерн «Гранит-Электрон», Санкт-Петербург, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;



- с коллективным товарным знаком «  » по свидетельству № 482406 с приоритетом от 13.08.2010 (срок действия исключительного права продлен до 13.08.2030), зарегистрированным на имя Федерального государственного бюджетного учреждения «Уральское отделение Российской академии наук», г. Екатеринбург, в отношении однородных товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 21.04.2023, заявителем представлены следующие доводы:

- выводы оспариваемого решения Роспатента о том, что заявленное обозначение по заявке № 2021774971 является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№ 781955, 607285, 610090, 610089, 199608, 207764, 168475, 163638, 482406, содержащими словесный элемент «Уран», имеющими более ранний приоритет, ошибочны;

- противопоставление такого количества зарегистрированных товарных знаков свидетельствует о подтверждении отсутствия смешения, поскольку существование одновременно нескольких товарных знаков со сходными словесными элементами «уран», либо «uran» само по себе говорит о признании данного словесного элемента слабым и не оригинальным, в отрыве от целостного впечатления, производимого обозначением с использованием дополнительных стилистических, либо художественных средств;

- заявленное обозначение не имеет сходства по семантическому и визуальному критериям с зарегистрированными товарными знаками по свидетельствам №№ 781955, 607285, 610090, 610089, 199608, 207764, 168475, 163638, 482406, поскольку обозначения не ассоциируются друг с другом в целом;

- по визуальному признаку следует отметить разное общее зрительное впечатление заявленного обозначения и сравниваемых вышеуказанных противопоставленных товарных знаков, которое формируется за счет применения в написании обозначений разных форм букв, использования разной цветовой гаммы, разного стилистического решения;

- внимание потребителя в комбинированном обозначении не всегда акцентируется на словесном элементе: в заявленном обозначении имеет место существенное влияние изобразительного элемента на его общее визуальное восприятие, в противопоставленном товарном знаке по свидетельству № 781955 доминирует изобразительный элемент, напоминающий знак радиационной опасности, в противопоставленном товарном знаке по свидетельству № 207764 доминирует изобразительный элемент, состоящий из изображений головы льва и планеты, в противопоставленном товарном знаке по свидетельству № 482406 доминирует изобразительный элемент в виде комбинации из восьми прямоугольных трапеций разной величины, символизирующих научно-исследовательские центры «УрО РАН»;

- с точки зрения смыслового содержания, словесный элемент «УРАН» заявленного обозначения составлен из сочетания трех первых букв слова «уральский» и первой буквы словосочетания «неразрушающий контроль»;

- смысловая нагрузка товарного знака по свидетельству № 781955 прослеживается благодаря изобразительному элементу и, с одной стороны, отсылает к названию планеты «Уран», а с другой стороны, к радиоактивному металлу «уран»;

- смысловая нагрузка товарного знака по свидетельству № 207764 прослеживается благодаря изобразительному элементу, отсылающему к астрологическому термину «Уран во Льве»;

- отсылка к смысловой нагрузке словесных товарных знаков «УРАН» / «URAN» по свидетельствам №№ 607285, 610089, 610090, 199608, 163638, 168475 не прослеживается;

- дополнительные отличия вносят и неохраняемые элементы;

- в оспариваемом решении Роспатента не указано, какие именно товары и услуги являются однородными между собой, что является нарушением административным органом методологии установления смешения заявленного на регистрацию обозначения и противопоставленных ему товарных знаков;

- заявитель (<http://uran-ndt.ru/products/>) и правообладатели товарных знаков по свидетельствам №№ 781955, 607285, 610089, 610090, 199608, 207764, 163638, 168475 осуществляют свою деятельность в разных регионах Российской Федерации, взаимодействуя с различными группами потребителей, что исключает возможность введения потенциального потребителя в заблуждение относительно принадлежности обозначений;

- правообладатель товарных знаков по свидетельствам №№ 163638, 168475 занимается созданием радиоэлектронных информационных и информационно-управляющих комплексов морского, наземного и воздушного базирования, в то время как заявитель осуществляет разработку и производство измерительной и диагностической аппаратуры для неразрушающего контроля, основанной на ультразвуковом и магнитоиндукционном методах, которая может быть использована при контроле качества трубных изделий, а именно для измерения толщины стенки нефтяных, газовых и водопроводных труб, труб широкого сортамента;

- в противопоставленном товарном знаке по свидетельству № 482406 аббревиатура «УрО РАН» и ссылка [www.uran.ru](http://www.uran.ru) на официальный сайт Уральского отделения РАН – это неохраняемые элементы, согласно заявлению на регистрацию этого товарного знака, при этом словесный элемент «УРАН» заявленного обозначения не ассоциируется с аббревиатурой «УрО РАН» в смысловом отношении, а также по фонетическому критерию;

- по мнению заявителя, имеет место техническая ошибка, допущенная при регистрации противопоставленного товарного знака по свидетельству № 482406, в части неверного указания неохраняемых элементов под кодом (526);

- подлежащий дискламации элемент «[www.uran.ru](http://www.uran.ru)» не оказывает влияния на общее зрительное впечатление, формируемое товарным знаком, и, как следствие, не должен иметь значения при разрешении вопроса о сходстве до степени смешения товарного знака с иным обозначением, поскольку выполнен мелким тонким шрифтом и практически не заметен при первом взгляде на обозначение;

- элемент «[www.uran.ru](http://www.uran.ru)» не способствует индивидуализации товарного знака по свидетельству №482406 и, по мнению заявителя, вообще не должен приниматься к рассмотрению в качестве противопоставления заявленному обозначению по заявке № 2021774971;

- позиция заявителя подтверждается судебной практикой, изложенной в Постановлении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 2979/06, Определениях Верховного Суда Российской Федерации от 12.12.2014 № 301-ЭС14-1129 по делу № А82-12905/2013, от 02.02.2017 № 309-ЭС16-15153 в актах Суда по интеллектуальным правам по делам №№ СИП-165/2021, СИП-28/2017, СИП-831/2014, СИП-1142-2021 и Арбитражного суда г. Москвы по делам №№ А40-52071/08, А40-129248/12.

На основании изложенных доводов заявитель просил удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 10.10.2022 и принять решение о регистрации обозначения по заявке № 2021774971 в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг, указанных в заявке.

Корреспонденцией, поступившей 13.06.2023, заявитель представил сведения об обращениях к правообладателям противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 781955, 607285, 610089, 610090, 207764, 163638, 168475 с целью получения согласий, предусмотренных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается противопоставленного товарного знака по свидетельству № 482406, то заявитель настаивает на отсутствии сходства с ним заявленного обозначения до степени смешения, о чем более подробно доводы приведены в возражении.

Кроме того, заявитель сообщил о том, что правообладатель товарного знака по свидетельству № 207764 прекратил свою деятельность.

Корреспонденцией, поступившей 28.07.2023, в материалы заявки представлен оригинал письменного согласия правообладателя товарных знаков по свидетельствам №№ 163638, 168475, в котором АО «Концерн Гранит-Электрон» сообщает, что не возражает против регистрации и использования заявителем товарного знака по заявке № 2021774971 в отношении товаров 09 класса МКТУ *«аппаратура для наблюдения и контроля электрическая, за исключением медицинской; измерители; инструменты измерительные; приборы для диагностики, за исключением предназначенных для медицинских целей; приборы и инструменты физические; приборы измерительные; устройства для обработки информации; устройства считывающие [оборудование для обработки акустических данных]»*.

В корреспонденции, поступившей 14.08.2023, заявитель ходатайствовал о сокращении перечня товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке № 2021774971 до товаров 09 класса МКТУ *«приборы для диагностики, за исключением предназначенных для медицинских целей»*.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (15.11.2021) подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения

документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем первым пункта 1 и подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.



Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим, графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.


Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть, круг потребителей и другие признаки).

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В качестве товарного знака по заявке № 2021774971 заявлено



комбинированное обозначение «», представленное в виде словесного элемента «УРАН», буква «А» которого соединена с двумя дугами, отходящими от нее влево и вправо, и сочетаний букв «НТЦ», «НК», расположенных в верхней части обозначения. Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: зеленый, желтый, черный. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается, согласно ходатайству от 14.08.2023, в отношении товаров 09 класса МКТУ *«приборы для диагностики, за исключением предназначенных для медицинских целей»*.

В рамках применения положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса оспариваемым решением было установлено, что буквосочетания «НТЦ» и «НК» не обладают различительной способностью и является неохранными элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель не спорил, отметил эти элементы под кодом (526) при подаче заявки № 2021774971.

Действительно, буквы «НТЦ» и «НК» являются общепринятыми сокращениями и необходимы для использования производителями товаров различных потребительских групп и лицами, оказывающими различные услуги. Следовательно, признание буквосочетаний «НТЦ» и «НК» неохраняемыми элементами следует признать правомерным.

При оценке соответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса коллегия принимает во внимание сокращение заявителем объема испрашиваемой им правовой охраны заявленного обозначения путем исключения большинства товаров и услуг.

Противопоставление товарных знаков «» по



свидетельству № 199608, « **УРАН** » по свидетельству № 207764 касалось только услуг 42 класса МКТУ, следовательно, отказ заявителя от испрашивания правовой охраны для услуг 42 класса МКТУ исключает необходимость проведения сравнительного анализа заявленного обозначения с этими товарными знаками. Одновременно коллегия отмечает, что сведения о прекращении деятельности правообладателя товарного знака по свидетельству № 207764 могут быть учтены только в случае внесения в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (Государственный реестр) записи о прекращении правовой охраны товарного знака в связи с прекращением юридического лица – правообладателя (см. подпункт 4 пункта 1 статьи 1514 Кодекса). Информация о подаче каким-либо лицом соответствующего заявления в Роспатент на дату рассмотрения возражения отсутствовала.

Кроме того, коллегией принято во внимание новое обстоятельство, отсутствовавшее на дату принятия Роспатентом оспариваемого решения, а именно письменное согласие правообладателя товарных знаков «**URAN**», «**УРАН**» по свидетельствам №№ 168475 и 163638, оригинал которого представлен 28.07.2023.


Согласно соответствующему документу, АО «Концерн Гранит-Электрон» не возражает против регистрации на имя заявителя товарного знака по заявке № 2021774971 в отношении испрашиваемых товаров 09 класса МКТУ «приборы для диагностики, за исключением предназначенных для медицинских целей».

Следует учитывать, что:

- противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 168475, 163638 не являются общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками,
- противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 168475, 163638 не являются коллективными товарными знаками;
- в исполнении заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков имеются графические отличия;
- заявитель и правообладатель осуществляют деятельность в разных регионах и в разных областях.

С учетом сказанного коллегия принимает во внимание представленное согласие и считает возможным снять противопоставление товарных знаков по свидетельствам №№ 168475, 163638.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных

знаков «  НПО Уран » по свидетельству № 781955, « **УРАН** » по свидетельству № 607285, « **URAN** » по свидетельству № 610090, « **УРАН** » по



свидетельству № 610089, «  » по свидетельству № 482406 показал следующее.


В своем возражении заявитель отмечает, что существование одновременно нескольких товарных знаков со сходными словесными элементами «уран», либо «uran» само по себе говорит о признании данного словесного элемента слабым и не оригинальным. Данный довод не основан на действительных обстоятельствах,

поскольку законодательством не исключается регистрация сходных товарных знаков в отношении неоднородных товаров и услуг. При этом принятая классификация товаров и услуг сама по себе не определяет однородность, анализу подлежат перечни товаров, приведенные в регистрациях. Коллегия также поясняет, что сравнительному анализу подвергается заявленное обозначение и выявленные сходные товарные знаки. Оценка сходства противопоставленных товарных знаков между собой не может быть осуществлена в рамках рассмотрения настоящего возражения.

Согласно судебной практике, «те или иные элементы (в том числе слова) признаются сильными или слабыми не абстрактно. Сила элемента устанавливается: 1) в конкретном обозначении и по отношению к конкретным иным элементам этого знака; 2) применительно к конкретным товарам (например, с точки зрения описательности или с точки зрения того, является ли использование элемента обычным в отношении конкретных товаров); 3) исходя из восприятия конкретного обозначения в целом адресной группой потребителей» (см. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.06.2023 по делу № СИП-985/2022, Постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.06.2022 по делу № СИП-661/2021).


В данном случае не усматривается оснований для признания описательного характера слова «УРАН», имеющего значения: 1) бог неба, отец Сатурна, старейший из богов, по греч. мифол.; 2) редкий металл, имеющий в чистом состоянии вид серебристых листочков; 3) большая планета, открытая Гершелем в 1781 г. (см. [https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic\\_fwords/37189/УРАН](https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/37189/УРАН)), по отношению к товарам испрашиваемого перечня.



В заявленном обозначении «», состоящем из изобразительных, буквенных и словесного элементов, основным является словесный элемент «УРАН», поскольку он легче запоминается потребителем, именно он способствует осуществлению обозначением индивидуализирующей


функции. Изобразительный элемент акцентирует внимание на слове «УРАН», благодаря визуальному выделению слова. Буквы «НТЦ» и «НК» являются неохраняемыми и не оказывают влияния на индивидуализирующую способность обозначения.



В противопоставленном товарном знаке «  НПО Уран » по свидетельству № 781955 основным также следует признать словесный элемент «УРАН», поскольку изобразительный элемент не несет ясного и однозначного смыслового содержания, может быть воспринят по-разному. Буквы «НПО» признаны неохраняемым элементом, вследствие чего не оказывают влияния на индивидуализирующую способность товарного знака.

Индивидуализирующая способность словесных товарных знаков «УРАН» по свидетельству № 607285, «URAN» по свидетельству № 610090, «УРАН» по свидетельству № 610089 обусловлена исключительно словом «УРАН», выполненным в кириллице или латинице.



В товарном знаке «  » по свидетельству № 482406 изобразительный элемент действительно является крупным и привлекающим внимание. Однако степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента, а также степень связанности его с композицией всего обозначения. Перечисленные факторы могут учитываться как в-отдельности, так и в совокупности.

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его

основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.

Рассматриваемый изобразительный элемент в товарном знаке



« » представляет собой сочетание геометрических фигур – четырехугольников разного размера, образующих форму цветка или спирали с горизонтально расположенной частью, служащей постаментом для словесного элемента «УрО РАН». Таким образом, именно указанный элемент «УрО РАН» в данном обозначении способствует осуществлению обозначением его основной функции – отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей. Элемент «www.uran.ru» выполнен меньшим размером и воспринимается в качестве адреса сайта в сети Интернет, то есть способа доступа к официальной странице правообладателя в сети Интернет. Вместе с тем довод заявителя о том, что названные элементы являются неохраняемыми, но не указаны таковыми вследствие ошибки, не справедлив, поскольку не соответствует фактическим обстоятельствам: сведений о включении соответствующих элементов в качестве неохраняемых Государственный реестр не содержит (см. публикацию Официального бюллетеня «Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров», <https://www1.fips.ru/Archive/TM/2013FULL/2013.04.12/INDEX.HTM>).

При этом следует учитывать практику Суда по интеллектуальным правам в отношении возможности разночтения позиции заявителя о возможности дискламации какого-либо элемента и решения административного органа о том, может ли быть предоставлена правовая охрана товарному знаку в испрашиваемом объеме с учетом требований законодательства (см. стр. 16 Постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.12.2019 по делу № СИП-735/2018), Так, на стадии государственной регистрации обозначения, заявленного в

качестве товарного знака, окончательное решение вопроса о том, зарегистрировать ли товарный знак в том виде, который считает допустимым Роспатент в решении о государственной регистрации товарного знака, принимает заявитель, уплачивая или не уплачивая пошлину. В решении о регистрации коллективного товарного знака по заявке № 2010726325, принятом 11.12.2012, не содержится указаний о применении к элементам «УрО РАН», «www.uran.ru» противопоставляемого обозначения положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Присутствие охраняемых словесных элементов с учетом выполнения абстрактной фигурой второстепенной роли для размещения словесной части композиции не позволяет признать определяющей значимость именно изобразительного элемента. Основными, с точки зрения способности отличать товары и услуги одного лица от аналогичных товаров и услуг иного лица, в данном комбинированном обозначении являются элементы «УрО РАН», «www.uran.ru», так как они в большей степени определяют звуковое воспроизведение знака и его запоминание потребителями.

Совпадение основного элемента заявленного обозначения, с одной стороны, и основных индивидуализирующих элементов противопоставленных товарных знаков «УРАН», «URAN» по свидетельствам №№ 781955, 607285, 610090, 610089, с другой стороны, обуславливает фонетическое и смысловое сходство сравниваемых обозначений в целом.

Доводы возражения о разных смысловых значениях заявленного обозначения и названных товарных знаков не могут быть признаны убедительными, поскольку одно и то же слово, не связанное грамматически с какими-либо иными словами, в двух разных товарных знаках может иметь разное значение только в случае значительного влияния на смысловой образ изобразительного элемента, что в рассматриваемых случаях не прослеживается. Следовательно, у коллегии нет оснований для признания возникновения разных смысловых образов у потребителей при восприятии слова «УРАН» в заявленном обозначении и в товарных знаках по свидетельствам №№ 781955, 607285, 610090, 610089. Заложенное заявителем значение слова «УРАН» в качестве аббревиатуры от «УРА – уральский», «Н –



неразрушающий контроль» не может быть признано смысловым содержание слова «УРАН», известного потребителям, прежде всего, в связи с его словарными значениями. Заявителем не подтверждено восприятие слова «УРАН» в таком качестве.

Вопреки доводам возражения о несходстве обозначений в связи с разным общим зрительным впечатлением заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, графический критерий сходства в данном случае имеет второстепенное значение, ввиду превалирования фонетического и смыслового признаков. При этом выполнение всех словесных элементов одинаковым количеством букв дополнительно сближает заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по данному критерию. Рассмотрение обозначений в качестве несходных по общему зрительному впечатлению в ситуации совпадения основных индивидуализирующих элементов представляется не соответствующим принятой методологии, поскольку разные изобразительные элементы и нюансы цветовых решений недостаточны для формирования качественно разного визуального образа от сравниваемых обозначений.

Ссылка заявителя на решение Суда по интеллектуальным правам от 27.02.2023 по делу № СИП-858/2022 несостоятельна, поскольку указанный судебный акт отменен Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.06.2023 по тому же делу. При этом указанный спор относится к обозначению иного вида – изобразительному, что существенным образом влияет на методологию сравнительной оценки. Упомянутый заявителем спор по делу № СИП-28/2017 разрешен с учетом вывода о слабой роли элемента «МТС», что не имеет отношения к рассматриваемому обозначению. Споры по делам № А40-52071/08, № А40-129248/12, СИП-831/2014 касались обозначений, включающих более одного слова, что также не имеет отношения к рассматриваемому коллегией случаю.

Высокая степень сходства доминирующих элементов приводит к ассоциированию заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками. Наличие в сравниваемых товарных знаках тождественного словесного элемента свидетельствует о том, что определенная степень сходства сравниваемых

обозначений имеется. Соответствующий подход отражен в Постановлениях Президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 по делу № СИП-210/2017, от 26.11.2018 по делу № СИП-147/2018, от 25.01.2019 по делу № СИП-261/2018, от 11.07.2019 по делу № СИП-21/2019, от 25.12.2019 по делу № СИП-137/2018, от 31.03.2021 по делу № СИП-569/2020.

Таким образом, заявленное обозначение и товарные знаки по свидетельствам №№ 781955, 607285, 610090, 610089 являются сходными, поскольку ассоциируются в целом, несмотря на их отдельные отличия. Наличие двух основных признаков сходства свидетельствует о невозможности признания низкой степени сходства обозначений.

Анализ однородности товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и товаров, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 781955, 607285, 610090, 610089, показал следующее.

Согласно пояснениям, которые даны в официальном издании одиннадцатой редакции МКТУ в Российской Федерации (МКТУ-11), к 09 классу МКТУ относятся, в частности: приборы и инструменты для лабораторных научных исследований; приборы и инструменты для управления судами, такие как приборы и инструменты для измерений и передачи команд; транспортиры; конторское оборудование с использованием перфокарт; компьютерные программы и программное обеспечение любого вида независимо от носителя записи или способа распространения, т.е. программное обеспечение, записанное на магнитном носителе или загруженное из внешней компьютерной сети.

Испрашиваемые товары *«приборы для диагностики, за исключением предназначенных для медицинских целей»* относятся к оборудованию, включающему системы, детектирующие и изолирующие ошибки и некорректно работающие устройства, сети и системы (см. понятие «диагностика», например, [https://technical\\_translator\\_dictionary.academic.ru/52013/диагностика\\_](https://technical_translator_dictionary.academic.ru/52013/диагностика_)). В частности, названные приборы включают оборудование неразрушающего контроля (такие, как толщиномеры, дефектоскопы и т.п.). В то же время широкая формулировка *«для*

*диагностики, за исключением предназначенных для медицинских целей»* предполагает выявление неверно функционирующих или неверно созданных блоков и элементов различных систем, механизмов, конструкций, включая программные средства, электротехническое оборудование, офисное оборудование, строений и так далее, а также выявление любых недостатков и проблем, не связанных со здоровьем человека, включая мониторинг загрязнений, радиационной активности и так далее.

Товары *«программы для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; программы операционные для компьютеров; приспособления ударные, используемые для тушения пожаров; разбрызгиватели противопожарные; сигнализаторы пожаров»* противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 610090 и 610089 относятся к программным продуктам, а также средствам сигнальным и средствам тушения пожаров.

Заявленные товары *«приборы для диагностики, за исключением предназначенных для медицинских целей»* не соотносятся с товарами регистраций №№ 610090, 610089 по роду, виду и назначению. При этом сопоставляемые товары могут обладать признаком взаимодополняемости и характеризоваться общим кругом потребителей (в отсутствие уточнений в заявленном перечне данный вывод имеет вероятностный характер). Вместе с тем признаки однородности, которые могут быть установлены в данном случае, относятся к второстепенным, в то время как по основным критериям (род, вид, назначение) однородность отсутствует.

С учетом ограничения заявленного перечня товаров и принимая во внимание отсутствие достаточных оснований для признания перечисленных выше товаров однородными, противопоставление товарных знаков по свидетельствам №№ 610090 и 610089 может быть снято.

Правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 607285 предоставлена в отношении товаров *«каска, шлемы защитные; комбинезоны специальные защитные для летчиков; маски для сварщиков; маски защитные; наушники; наколенники для рабочих; оборудование спасательное; обувь защитная от несчастных случаев, излучения и огня; одежда для защиты от несчастных случаев, излучения и огня;*

*одежда специальная лабораторная; очки [оптика]; перчатки защитные из асбестовых тканей от несчастных случаев; перчатки защитные от несчастных случаев; пояса спасательные; ремни безопасности, иные чем для сидений транспортных средств и спортивного оборудования; средства индивидуальной защиты от несчастных случаев»,* которые относятся к средствам защитным и оборудованию спасательному.

Заявленные товары «*приборы для диагностики, за исключением предназначенных для медицинских целей*» не имеют признаков совпадения рода, вида, назначения, условий реализации, круга потребителей и взаимозаменяемости с товарами, указанными в перечне свидетельства № 607285, что также позволяет снять имеющееся противопоставление ввиду отсутствия вероятности смешения.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 781955 зарегистрирован для следующих товаров 09 класса МКТУ: «*3D-очки; аккумуляторы электрические; аккумуляторы электрические для транспортных средств; аппараты проекционные; банки аккумуляторов; батареи гальванических элементов; батареи для систем зажигания; батареи солнечные; батареи солнечные для производства электроэнергии; батареи электрические; бирки для товаров электронные; бленды объективов светозащитные; блоки памяти для компьютеров; браслеты идентификационные магнитные; браслеты электронные [измерительные инструменты]; бронежилеты; весы платформенные; весы прецизионные; видеокамеры; видеоэкраны; вилки штепсельные электрические; гарнитуры беспроводные для телефонов; громкоговорители; дальномеры; датчики пьезоэлектрические; джойстики для компьютеров, за исключением предназначенных для видеоигр; диоды световозлучающие [СИД]; диоды световозлучающие на основе квантовых точек; диоды световозлучающие органические [ОСД]; дисплеи электронно-цифровые; доски интерактивные электронные; доски объявлений электронные; жилеты пуленепробиваемые; жилы идентификационные для электрических проводов; замки электрические; искрогасители; кабели коаксиальные; кабели оптико-волоконные; кабели электрические; калькуляторы; карточки идентификационные магнитные;*

клавиатуры компьютеров; клапаны соленоидные [электромагнитные переключатели]; клеммы [электричество]; клиенты тонкие [компьютеры]; ключ-карты закодированные; кнопки для звонков; коммутаторы; корпуса аккумуляторов электрических; корпуса громкоговорителей; крышки защитные для штепсельных розеток; магниты; мебель специальная для лабораторий; мегафоны; медиаплееры портативные; металлодетекторы для промышленных или военных целей; модемы; молниеотводы; муфты концевые [электричество]; муфты соединительные для кабелей; оболочки для электрических кабелей; оболочки идентификационные для электрических проводов; оборудование для взвешивания; ограды электрифицированные; пейджеры; переключатели электрические; перчатки для виртуальной реальности; печи лабораторные; пирометры; пленка защитная для компьютерных экранов; пленка защитная для смартфонов; полупроводники; приборы телекоммуникационные в виде ювелирных украшений; прицелы оптические для огнестрельного оружия; прицелы телескопические для орудий; пробки-указатели давления для клапанов; провода магнитные; провода телефонные; провода электрические; проводники электрические; проигрыватели; регуляторы освещения электрические; роботы для обеспечения безопасности; роботы лабораторные; роботы обучающие; роботы телеприсутствия; роботы человекоподобные с искусственным интеллектом; розетки штепсельные электрические; световоды оптические [волоконные]; системы контроля доступа электронные для блокировки двери; сканеры [оборудование для обработки данных]; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; смарт-очки; смарт-часы; смартфоны; соединения для электрических линий; соединения электрические; станции зарядные для электрических транспортных средств; сумки для переносных компьютеров; схемы интегральные; схемы печатные; счетчики; счетчики числа оборотов; телевизоры; телефоны мобильные / телефоны сотовые; телефоны переносные; терминалы интерактивные сенсорные; термостаты; термостаты цифровые для управления климатом; транспондеры [передатчики-ответчики]; трубки телефонные; устройства, считывающие штриховые коды; устройства для воспроизведения звука; устройства для проецирования

*виртуальных клавиатур; устройства для считывания знаков оптические; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; устройства катодные для защиты от коррозии; устройства нательные, отслеживающие физическую активность; устройства помехозащитные [электричество]; устройства считывающие [оборудование для обработки данных]; устройства теплорегулирующие; флэш-накопители USB; фонари с оптической системой; футляры для смартфонов; хроматографы лабораторные; часы табельные [устройства для регистрации времени]; чехлы для переносных компьютеров; чехлы для персональных цифровых помощников [ПЦП]; чехлы для планшетных компьютеров; чехлы для смартфонов; шлемы виртуальной реальности; электропроводка; элементы гальванические; ящики черные [регистраторы данных]».*

*Заявленные товары «приборы для диагностики, за исключением предназначенных для медицинских целей» не являются однородными товарам «аккумуляторы электрические; аккумуляторы электрические для транспортных средств; банки аккумуляторов; батареи гальванических элементов; батареи для систем зажигания; батареи солнечные; батареи солнечные для производства электроэнергии; батареи электрические; корпуса аккумуляторов электрических; станции зарядные для электрических транспортных средств; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; элементы гальванические», относящимся к средствам накопления электричества, «бронезилеты; жилеты пуленепробиваемые; молниеотводы», относящимся к средствам защитным, «аппараты проекционные; блоки памяти для компьютеров; бирки для товаров электронные; браслеты идентификационные магнитные; видеокамеры; видеоэкраны; гарнитуры беспроводные для телефонов; громкоговорители; джойстики для компьютеров, за исключением предназначенных для видеоигр; дисплеи электронно-цифровые; доски интерактивные электронные; доски объявлений электронные; калькуляторы; клавиатуры компьютеров; клиенты тонкие [компьютеры]; ключ-карты закодированные; магниты; коммутаторы; корпуса громкоговорителей; мегафоны; медиаплееры портативные; модемы;*

пейджеры; перчатки для виртуальной реальности; пленка защитная для компьютерных экранов; пленка защитная для смартфонов; приборы телекоммуникационные в виде ювелирных украшений; проигрыватели; роботы обучающие; роботы телеприсутствия; роботы человекоподобные с искусственным интеллектом; световоды оптические [волоконные]; сумки для переносных компьютеров; телевизоры; телефоны мобильные / телефоны сотовые; телефоны переносные; терминалы интерактивные сенсорные; транспондеры [передатчики-ответчики]; трубки телефонные; устройства для воспроизведения звука; устройства для проецирования виртуальных клавиатур; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; смарт-очки; смарт-часы; смартфоны; флэш-накопители USB; футляры для смартфонов; чехлы для переносных компьютеров; чехлы для персональных цифровых помощников [ПЦП]; чехлы для планшетных компьютеров; чехлы для смартфонов; шлемы виртуальной реальности», представляющим собой оборудование для сохранения и воспроизведения звука, изображений, для обеспечения связи, управления и сопутствующие изделия, товарам оптическим «3D-очки; бленды объективов светозащитные; прицелы оптические для огнестрельного оружия; прицелы телескопические для орудий; устройства для считывания знаков оптические; фонари с оптической системой», товарам «вилки штепсельные электрические; диоды светоизлучающие [СИД]; диоды светоизлучающие на основе квантовых точек; диоды светоизлучающие органические [ОСД]; жилы идентификационные для электрических проводов; замки электрические; кабели коаксиальные; кабели оптико-волоконные; кабели электрические; клапаны соленоидные [электромагнитные переключатели]; клеммы [электричество]; кнопки для звонков; крышки защитные для штепсельных розеток; муфты концевые [электричество]; муфты соединительные для кабелей; оболочки для электрических кабелей; оболочки идентификационные для электрических проводов; ограды электрифицированные; переключатели электрические; полупроводники; провода магнитные; провода телефонные; провода электрические; проводники электрические; регуляторы освещения электрические; розетки штепсельные электрические; системы контроля доступа

*электронные для блокировки двери; соединения для электрических линий; соединения электрические; схемы интегральные; схемы печатные; устройства катодные для защиты от коррозии; устройства помехозащитные [электричество]; электропроводка», относящимся к электро-, радиотехническому оборудованию, сопутствующим изделиям, а также товарам «мебель специальная для лабораторий; печи лабораторные», представляющим собой мебель и устройства специального назначения. Данный вывод основан на признаках рода и назначения, а также в связи с разным кругом потребителей и отсутствием признака взаимозаменяемости сравниваемых товаров.*

*В то же время широкая формулировка «для диагностики, за исключением предназначенных для медицинских целей» в заявленном перечне позволяет признать взаимодополняемыми, взаимозаменяемыми, имеющими общее назначение и вид и/или род заявленных товаров «приборы для диагностики, за исключением предназначенных для медицинских целей» и оборудования для измерения, взвешивания, считывания, регистрации, управления, которое содержится в перечне противопоставленной регистрации № 781955 (браслеты электронные [измерительные инструменты]; весы платформенные; весы прецизионные; дальномеры; датчики пьезоэлектрические; искрогасители; карточки идентификационные магнитные; металлодетекторы для промышленных или военных целей; оборудование для взвешивания; пирометры; пробки-указатели давления для клапанов; роботы для обеспечения безопасности; роботы лабораторные; сканеры [оборудование для обработки данных]; счетчики; счетчики числа оборотов; термостаты; термостаты цифровые для управления климатом; устройства нательные, отслеживающие физическую активность; устройства, считывающие штриховые коды; устройства считывающие [оборудование для обработки данных]; устройства теплорегулирующие; хроматографы лабораторные; часы табельные [устройства для регистрации времени]; ящики черные [регистраторы данных]).*

Необходимо обратить внимание на то, что коллегией разъяснялись общие подходы к однородности товаров и услуг в ходе заседания, состоявшегося




22.05.2023, однако обсуждаемый анализ не носил исчерпывающий характер (использовались формулировки «в частности», «в том числе», «таким товарам, как»). Пояснения давались коллегией в связи с доводами возражения об отсутствии в оспариваемом решении указания относительно конкретных товаров, которые могли бы рассматриваться как однородные, с учетом сосуществования значительного числа товарных знаков, включающих слова «УРАН» / «URAN».

В отношении ссылки заявителя на судебную практику в части рассмотрения вопроса однородности товаров «по факту» (ссылка на Постановление Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 2979/06), необходимо пояснить следующее. Действительно, вопрос о наличии или отсутствии однородности признается судами вопросом факта, вместе с тем при рассмотрении соответствия обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса сравнению подлежит не фактическая деятельность заявителя и правообладателей противопоставленных товарных знаков, а те товары и услуги, которые представлены в сопоставляемых перечнях (правомерность данного подхода подтверждена, например, в Постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.01.2021 по делу № СИП-330/2020).

Вышеизложенный анализ свидетельствует о наличии достаточных признаков однородности испрашиваемых заявителем товаров и товаров противопоставленной регистрации № 781955, что наряду с выводом о сходстве обозначения и товарного знака по свидетельству № 781955 приводит к заключению о несоответствии заявленного обозначения пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса по причине его сходства до степени смешения с противопоставленным товарным знаком ООО «НПО Уран», Москва.

Сравнительный анализ словесного обозначения и комбинированного



товарного знака «» по свидетельству № 482406 показал следующее.


Слова «УРАН» и «УрО РАН» характеризуются фонетическим сходством за счет наличия близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, близости звуков, составляющих обозначения, одинакового расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличия совпадающих слогов и их расположения, одинакового места совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близости состава гласных и согласных. Наличие дополнительных звуков [О] и [Р] не приводит к качественно разному звучанию сравниваемых словесных элементов, поскольку они дублируют или созвучны уже имеющимся. Что касается элемента «www.uran.ru», то следует признать совпадение всех звуков доминирующего элемента заявленного обозначения.

Заявитель обратил внимание на несущественность роли элемента «www.uran.ru», вместе с тем сочетание в одном обозначении созвучных слов «УрО РАН» и «uran» не позволяет согласиться с указанным доводом заявителя, поскольку благодаря повтору большинства звуков на указанных элементах дополнительно акцентируется внимание потребителей.

Относительно смыслового содержания сравниваемых слов необходимо отметить, что расшифровка элемента «УрО РАН» в самом обозначении не содержится, что не позволяет говорить об однозначности его смыслового восприятия именно в качестве аббревиатуры со значением «Уральское отделение Российской академии наук». При этом второй элемент «www.uran.ru» очевидно содержит выполненное буквами латинского алфавита слово «УРАН», смысловое содержание которого устанавливается именно в связи с его словарным значением. Таким образом, сравнительный анализ слова «УРАН», с одной стороны, и слов «УрО РАН www.uran.ru», с другой стороны, свидетельствует о совпадении одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение, что характеризует рассматриваемые обозначения в качестве сходных по смысловому признаку.

Визуально заявленное обозначение «  » и товарный знак



«  » по свидетельству № 482406 различаются цветовым решением, однако, заостренные фрагменты и совпадение большинства букв обеспечивают возможность сходного визуального восприятия обозначений за счет одинакового расположения одинаковых букв по отношению друг к другу, совпадения алфавита, буквами которого написаны слова. Таким образом, коллегия не усматривает оснований для признания качественно разного общего зрительного впечатления, формируемого сравниваемыми обозначениями.

Вероятность смешения спорного обозначения и противопоставленного товарных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 482406 действует в отношении, в том числе, товаров 09 класса МКТУ *«приборы и инструменты химические»*. Заявитель испрашивает правовую охрану заявленного обозначения в отношении *«приборов для диагностики, за исключением предназначенных для медицинских целей»*. Товары заявителя однородны названным товарам противопоставленной регистрации № 482406, поскольку они имеют общую родовую принадлежность, общий круг потребителей и одинаковые условия реализации. Более того, широкая формулировка *«для диагностики»* без уточнения области применения позволяет рассматривать сопоставляемые товары в качестве соотносящихся между собой как род и вид.

С учетом сказанного вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 482406, наряду с

выводом об однородности товаров, указанных в сопоставляемых перечнях, приводит к заключению о несоответствии заявленного обозначения для испрашиваемых товаров требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышесказанное, регистрации заявленного обозначения в отношении испрашиваемых заявителем товаров 09 класса МКТУ препятствуют товарные знаки по свидетельствам №№ 482406, 781955, зарегистрированные в отношении однородных товаров. При таких обстоятельствах оснований для отмены оспариваемого решения не имеется, несмотря на полученное заявителем письменное согласие правообладателя части противопоставленных товарных знаков.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.04.2023, оставить в силе решение Роспатента от 10.10.2022.**